

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «КР-Петролеум» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 04.09.2019, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2552276, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2552276 на группу изобретений «Устройство для подачи реагента в скважину, наземное оборудование и способ подачи реагента» выдан по заявке № 2014104018/03 с приоритетом от 05.02.2014 на имя Лялина Станислава Викторовича (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Устройство для подачи жидкого и/или твердого, пастообразного, порошкообразного, гранулированного реагента в скважину или во внутритрубное пространство поверхностного нефтепромыслового оборудования, выполненное в виде контейнера, состоящего из секций и вторичных регулируемых дозирующих механизмов, отличающееся тем, что в каждой секции контейнера расположены один или несколько картриджей с

реагентом, содержащих корпус с внутренней камерой, который с торцов закрыт заглушками с регулируемыми первичными дозирующими механизмами или с одного торца глухой заглушкой, а со второго - заглушкой с регулируемыми первичными дозирующими механизмами, картридж/и закреплены посредством фиксирующих механизмов, выполненных в стенках секции контейнера, при этом регулируемые вторичные дозирующие механизмы, через которые осуществляется гидравлическая связь с внутрискважинным или внутритрубным пространством, расположены в той части секций контейнера, которая образуется между регулируемыми первичными дозирующими механизмами картриджа и: глухой заглушкой секции контейнера, или концом секции контейнера или другим картрижем.

2. Способ подачи реагента в нефтедобывающую скважину или во внутритрубное пространство поверхностного нефтепромыслового оборудования, включающий размещение устройства с реагентом в стволе скважины или во внутритрубном пространстве поверхностного нефтепромыслового оборудования и растворение реагента добываемой жидкостью, проникающей в устройство в виде контейнера, связанного со скважиной или внутритрубным пространством, отличающийся тем, что в качестве указанного устройства используют устройство, выполненное в виде контейнера, состоящего из секций по п.1».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патентный документ RU 2405915, дата публикации 10.12.2010 (далее - [1]);

- патентный документ RU 2084411, дата публикации 10.08.1996 (далее - [2]);

- патентный документ RU 2421406, дата публикации 20.06.2011 (далее - [3]);

- патентный документ AU 2003243987, дата публикации 20.05.2004 (далее - [4]);

- патентный документ RU 2350912, дата публикации 27.03.2009 (далее - [5]);

- Швец А.Я. и др., «Резьбы и резьбовые соединения», Методические указания, ГОУВПО «Московский Государственный технический университет «МАМИ», М., 2011 г. (далее - [6]);

- распечатки страниц из сети Интернет, содержащие сведения, поясняющие значение термина «клапан» и значение иностранного термина «valve» (далее - [7]);

- ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры», М., введен в действие 01.07.1981, стр. 2 (далее - [8]).

В отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» лицо, подавшее возражение, отмечает, что ближайшим аналогом для группы изобретений по оспариваемому патенту являются технические решения, раскрытые в патентном документе [1].

Устройство, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы, по мнению лица, подавшего возражение, отличается от технического решения, раскрытого в патентном документе [1], следующими признаками:

- картридж содержит корпус;

- в каждой секции контейнера расположены один или несколько картриджей с реагентом;

- монтирование картриджа/ей в отдельной секции и его закрепление посредством фиксирующих механизмов, выполненных в стенках секции контейнера;

- наличие определенных торцевых элементов (первичных регулируемых механизмов и/или глухой заглушки) у картриджей;
- размещение вторичных регулируемых дозирующих механизмов на секции определенным образом по отношению к первичным дозирующим механизмам.

Способ, охарактеризованный в независимом пункте 2 формулы, по мнению лица, подавшего возражение, отличается от технического решения, раскрытого в патентном документе [1], тем, что в качестве используемого в способе устройства используют устройство, выполненное в виде контейнера, состоящего из секций по пункту 1 формулы, которое, соответственно, характеризуется наличием указанных выше отличительных признаков.

При этом указанные отличительные признаки, а также их влияние на приведенный в описании к оспариваемому патенту технический результат, по мнению лица, подавшего возражение, раскрыты в источниках информации [2]-[5].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии 22.11.2019 поступил отзыв.

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- возражение ООО «КР-Петролеум» против выдачи оспариваемого патента под № 226/10-59 от 09.10.2017 (далее - [9]);
- решение Роспатента от 10.01.2018 (далее - [10]);
- решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-92/2018 от 23.05.2018 (далее – [11]);
- постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-92/2018 от 17.09.2018 (далее - [12]).

В отзыве отмечено, что с учетом сведений, раскрытых в патентных документах [1]-[5], приведенных в возражении, в отношении изобретений по независимым пунктам 1 и 2 формулы, характеризующей группу изобретений

по оспариваемому патенту, не может быть сделан вывод о несоответствии изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень».

По мнению патентообладателя, указанные выше отличительные признаки независимых пунктов 1 и 2 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не раскрыты и явным образом не следуют для специалиста из источников информации [2]-[5].

От лица, подавшего возражение, в корреспонденции от 02.12.2019 поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, которые по существу повторяют доводы возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (05.02.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г № 327, зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009, рег. № 13413 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.4 Регламента, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий может включать: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков), выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 6 пункта 24.5.3 Регламента известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общих знаниях в конкретной области техники, без указания каких-либо источников информации.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5 Регламента в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно подпункту 1 пункта 26.3 Регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении, отзыве и дополнительных материалах, касающихся оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В возражении отмечено, что наиболее близким аналогом устройству по независимому пункту 1 упомянутой формулы является техническое решение, раскрытое в патентном документе [1], характеризующее устройство для подачи жидкого и/или твердого, пастообразного, порошкообразного, гранулированного реагента в скважину или во внутритрубное пространство поверхностного нефтепромыслового оборудования, т.е. являющееся средством того же назначения, что и устройство по независимому пункту 1 формулы.

Так, устройство по патентному документу [1] выполнено в виде камерного контейнера, состоящего из отдельных камер (секций) (9). При этом камеры (секции) (9) снабжены регулируемыми вторичными

дозировочными механизмами (5). Камера (секция) (9) выполнена с внутренним пространством для размещения реагента (6, 10, 11), которое с торцов закрыто регулирующими первичными дозирующими механизмами (7) или с одного торца глухой заглушкой (3), а со второго - регулирующими первичными дозирующими механизмами (7). Регулируемые вторичные дозирующие механизмы (5), через которые осуществляется гидравлическая связь с внутрискважинным или внутритрубным пространством, расположены в той части камер (секций) (9) контейнера, которая образуется между регулирующими первичными дозирующими механизмами (5) и глухой заглушкой (3) камеры (9) в емкости предварительного смешивания (8) [см. стр. 5, строка 50-стр. 7, строка 49, чертеж, формула изобретения].

При этом можно констатировать, что устройство по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, отличается от решения, раскрытого в патентном документе [1], по меньшей мере, тем, что в каждой секции контейнера расположены один или несколько картриджей для размещения реагента, которые закреплены посредством фиксирующих механизмов, выполненных в стенках секций контейнера.

Кроме того, ввиду отсутствия в патентном документе [1] сведений о наличии в устройстве картриджей как таковых, не может быть также сделан вывод об известности из данного источника информации признаков, характеризующих определенное расположение в контейнере регулируемых вторичных дозирующих механизмов по отношению к регулируемым первичным дозирующим механизмам, конструктивно связанным непосредственно с картриджем. При этом указанные признаки не являются функционально-самостоятельными, поскольку подразумевают одновременное наличие в устройстве контейнера с регулирующими вторичными дозирующими механизмами и внутреннего картриджа с регулирующими первичными дозирующими механизмами.



Анализ представленных с возражением источников информации в отношении известности вышеуказанных отличительных признаков показал следующее.

Согласно описанию оспариваемого патента размещение реагента в отдельном картридже позволяет облегчить доставку реагента на скважину, позволяет осуществить замену картриджа и его перезаправку на месте добычи (т.е. картридж является многоразовым), а также подобрать конкретные реагенты для каждого картриджа для использования в определенных скважинных условиях (см. стр. 6 описания, строки 34-41, стр. 8, строки 3-13).

Из патентного документа [2] известно устройство, которое состоит из блока с секциями (фильтрами), в каждой из которых содержатся сменные картриджи, для обеспечения оперативной замены картриджей или их перезаправки, а также подбора конкретной загрузки каждого картриджа для решения определенных технологических задач [см. стр. 2, строки 23-31, стр. 3, строки 3-6].

Однако можно согласиться с мнением патентообладателя в том, что в патентных документах [1]-[5] не содержатся сведения о признаке независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, касающемся того, что картридж/и расположены в каждой секции контейнера и закреплены посредством фиксирующих механизмов, выполненных в стенках секции контейнера.

При этом в отношении патентного документа [4], упомянутого в возражении, и содержащего, по мнению лица, подавшего возражение, сведения об известности указанного выше отличительного признака, необходимо отметить следующее.

Как справедливо отмечено в возражении, из патентного документа [4] известен картридж, закрепленный посредством фиксирующих механизмов в стенке трубного устройства [см. стр. 4 перевода, строки 25-32, стр. 5, строки 25-29, фиг. 1]. При этом внутреннюю полость указанного трубного

устройства можно отнести к самостоятельной секции или к отдельному контейнеру.

Вместе с тем, согласно независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, картриджи закреплены в стенках секций, из которых состоит контейнер, при этом, по меньшей мере, один картридж располагается в каждой секции контейнера.

Таким образом, сведения, содержащиеся в патентном документе [4], не раскрывают признаки устройства по независимому пункту 1 упомянутой формулы, касающиеся закрепления каждого картриджа в стенках нескольких отдельных секций, содержащихся в одном общем контейнере.

В отношении признаков, характеризующих определенное расположение в контейнере регулируемых вторичных дозирующих механизмов по отношению к регулируемым первичным дозирующим механизмам картриджа, следует отметить, что указанные признаки не раскрыты в патентных документах [2]-[5].

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункты 1 и 2 пункта 24.5.3 Регламента и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В связи с вышеизложенным в отношении способа по независимому пункту 2 формулы также может быть сделан вывод о соответствии изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку в качестве устройства, используемого в указанном способе, применяется устройство, выполненное в виде контейнера, состоящего из секций по пункту 1 формулы, т.е. в способе по независимому пункту 2 формулы использованы все признаки устройства по независимому пункту 1 формулы (см. подпункты 1 и 2 пункта 24.5.3 Регламента и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В связи с вышесделанным выводом доводы в отношении наличия других отличительных признаков в независимых пунктах 1 и 2 упомянутой формулы и известности влияния отличительных признаков на достижение приведенного в описании к оспариваемому патенту технического результата, не оценивались, поскольку данная оценка не изменяет вывод о соответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении источников информации [6]-[8], представленных лицом, подавшим возражение, следует отметить, что они приведены для сведения и не изменяют сделанного выше вывода.

Что касается источников информации [9]-[12], то они приведены патентообладателем для сведения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.09.2019, патент Российской Федерации на изобретение № 2552276 оставить в силе.**